

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
коллегии  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791497 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022791497 подано на регистрацию 15.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного синего квадрата с закругленными углами, в центре которого расположен оригинальный графический элемент, образованный жирной оранжевой линией, которая описывает

полный круг, а затем загибается и описывает вокруг него еще один практически полный круг.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 06.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791497 для всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «@» - знак «Собака» - символ в вычислительной технике, обозначающий предлог «at» и используемый в электронном адресе для разделения имени пользователя от имени хоста, см. <https://dic.academic.ru/> и др.) в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ в целом не обладает различительной способностью, поскольку не способен индивидуализировать товары и услуги, в результате чего, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку, неохраняемый элемент занимает доминирующее положение, обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на то, что на сегодняшний день является владельцем серии товарных знаков, в которых элемент «@» признается охраняемым. Причем, товарный знак по свидетельству №310231 признан общеизвестным еще в 2014 году;

- компании, использующие заявленное обозначение являются аффилированными. Заявитель ООО «ВК» («вэ-кá»; до 12 октября 2021 года — Mail.ru Group, до 2010 года — Digital Sky Technologies) — является российской инвестиционной технологической корпорацией, основанной в 1998 году;

- среди активов заявителя — социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», почтовый сервис Почта Mail.ru, мессенджеры: «VK Мессенджер», «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail.ru», платформа по созданию интерактивного видео «Movika» и другие. Заявителю также принадлежит ряд образовательных онлайн-платформ: Skillbox, Geekbrains, SkillFactory, а также сервис «Учи.ру». VK занимается разработкой голосового помощника «Маруся», а также умных колонок — «VK Капсула». В апреле 2022 года компания заявителя купила Дзен и Дзен.Новости;

- анализируемый товарный знак заявлен не только для товаров и услуг, связанных с вычислительной техникой;

- в решении экспертизы отсутствуют анализ и аргументы в пользу отсутствия различительной способности анализируемого обозначения для таких услуг, как например, «агентства рекламные» или «демонстрация товаров», а вывод о неохраноспособности делается по всему заявленному перечню в целом;

- основным элементом заявленного обозначения, является фигура в виде синего квадрата со скругленными углами. Факт доминирования квадрата доказывает расчет площади фигуры, и площади, которую занимает обозначение «@», внутри знака. Причем, говоря об изображении «@» в знаке не учтен факт того, что этот изобразительный элемент представляет собой оригинальное графическое решение данного символа. Анализ существующих стандартных шрифтов, заложенных в обычный компьютер (шрифты используемые word, Photoshop, Figma Googl и др.) демонстрирует, что в анализируемом знаке, очевидно, имеет место быть художественная переработка данного обозначения;

- в анализируемом элементе отсутствует верхний вертикальный элемент буквы «А», что приводит к тому, что внутренний элемент воспринимается как круг синего

цвета, вокруг которого вписана синяя буква «С», выполненная контуром оранжевого цвета;

- анализ буквы «@», выполненной стандартными шрифтами, заложенными в обычный компьютер, демонстрирует, что в заявлении обозначении, указанная буква представляет собой авторскую переработку данного символа;

- текущая версия знака была создана в рамках обновления бренда в 2018 году студией ONY совместно с внутренней креативной командой дизайна;

- помимо этого, заявитель обращает внимание на то, что доминирующий изобразительный элемент выполнен в цвете, а именно в синем, создавая тем самым ассоциативный образ неба, жизни, моря, самой природы;

- следует учитывать, что с момента создания первого товарного знака, построенного на основе знака «@», а это уже более 26 лет тому назад, он всегда исполнялся в сине-голубом и желто-красном цвете;

- за столь долгий период использования, сочетания этих цветов сами по себе выступают в качестве различительного фактора товарного знака;

- если обратиться к истории возникновения символа «@», то становится понятно, что он существует достаточно давно и является многозначным;

- впервые данный символ появился еще в средние века в торговле и использовался как сокращение для слова «amfora» - амфора. Этот символ обозначал единицу объема для вина и масла;

- в 1971 году программист Рэй Томлинсон предложил использовать «@» для разделения имени пользователя и домена в электронных адресах. Это предложение прижилось и стало популярным;

- таким образом, со временем символ «@» приобрел новые значения, связанные с цифровыми технологиями. Но первоначальный смысл, связанный с коммерцией и учётом, тоже сохранился в таких обозначениях, как @100 (по сто рублей) или @doc100 (сто штук документов);

- заявитель обращает внимание на то, что существует практика регистрации в качестве товарных знаков символов, нанесенных на компьютерную клавиатуру;

- благодаря длительному и добросовестному использованию заявителем заявленного обозначения, знак приобрел дополнительную различительную способность. Причем заявленное изображение воспроизводит иконку в поисковых системах, которыми пользуются миллионы пользователей по запросу сервисов, принадлежащих заявителю;

- широкая доступность использования приложения, поддержка при помощи различных операционных систем (Windows, Mac) и мобильных платформ, таких как Java, Symbian, Windows Mobile, iPhone, Android делает популярным и доступным данное приложение и соответственно узнаваемым знак;

- с целью установления наличия различительной способности, заявителем заказаны исследования в «ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ Института социологии ФНИСЦ РАН», в рамках которых определялось наличия или отсутствия социологических признаков различительной способности, в том числе приобретенной в процессе использования, у обозначения по заявке на регистрацию №2022791497, с точки зрения целевой группы, на сегодняшний день и на дату 15.12.2022;

- данные исследования указывают на наличие социологических признаков различительной способности, приобретенной в результате его использования для реализации продукции на рынке под обозначением по заявке №2022791497, на сегодняшний день и на дату 15.12.2022.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022791497 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Распечатка знака @, выполненная различными «стандартными» шрифтами на 2л. в 1 экз.;
2. Техническое задание на разработку в форме «Приложения №1 к договору 2 от 18 декабря 2012года», датированное 14 февраля 2018 года на 2л. в 1экз.;
3. Акт сдачи-приемки произведения №2 к Приложения №1 к договору 2 от 18 декабря 2012 года от 07 марта 2018 г. на бл. в 1экз.;

4. Копия Заключения № 123-2024 от «03» июня 2024 г на 257. листах в 1 экз.;
5. Социологический опрос на 526 л. в 1 экз.;
6. Решение единого участника по Мэйл.ру с листом записи ЕГРЮЛ и выписка на 25 л. в 1 экз.;
7. Протокол по Мэйл.ру гуп с уставом и листом записи ЕГРЮЛ на 25 л. в 1 экз.;
8. Распечатка из microsoft на 1 л. в 1 экз.;
9. Распечатка Самсунгплей и апстор на 2 л. в 1 экз.;
10. Распечатка с Википедии на 7 л. в 1 экз.;
11. Распечатка из Википедии на 8 л. в 1 экз.;
12. Распечатка с сайта <https://kakdelateto.ru/rabotaet-guard-mail-vasu> на 4 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.12.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «» состоит из стилизованного синего квадрата с закругленными углами, в центре которого расположен оригинальный графический элемент, в виде стилизованного круга оранжевого цвета, соединенного с незаконченной оранжевой линией, которая описывает вокруг него еще один практически полный круг. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в синем, оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение содержит изобразительный элемент в виде стилизованного квадрата с закругленными углами синего цвета, на фоне данного квадрата расположен оригинальный элемент, который выполнен в ярко желтом цвете, представляющий собой символ.



Коллегия отмечает, что, входящий в заявленное обозначение элемент  , действительно напоминает типографский символ в виде строчной буквы «а» в незамкнутом круге, который первоначально использовался в платёжных документах на месте английского слова at и французского à в значении «по [цене]» (также англ. at the rate of — «по [цене]», each at — «каждый/каждая [единица товара] по [цене]»). В феврале 2004 года МСЭ-Р ввёл в азбуку Морзе код для знака @ для удобства передачи адресов электронной почты. Код совмещает латинские буквы А и С и отражает их совместное графическое написание в виде лигатуры. Символ используется в сетевых службах для отделения имени пользователя (учётной записи) от названия домена.

При этом, указанный элемент занимает значительную по площади часть заявленного обозначения и выполнен графической манере, мало отличающейся от

простого изображения элемента «@», в связи с чем, элемент  воспринимается как самостоятельный элемент обозначения.

Таким образом, элемент  заявленного обозначения представляет собой элемент «@» - знак «собака» - символ в вычислительной технике, обозначающий предлог «at» и используемый в электронном адресе для разделения имени пользователя от имени хоста, см. <https://dic.academic.ru/> и др.)

Довод заявителя о том, что основным элементом заявленного обозначения, является фигура в виде синего квадрата со скругленными углами, является неубедительным, поскольку указанное является субъективным мнением заявителя.

Вместе с тем, изображение квадрата служит фоном для элемента , не изменяет восприятие данного элемента заявленного обозначения в качестве символа «at» («собака»), в связи с чем, данный элемент является основным индивидуализирующим элементом обозначения.

Также коллегия учла, что символ «@» повсеместно используется в цифровой коммуникации, прежде всего в адресах электронной почты (e-mail) для отделения имени пользователя от домена. Также он применяется в программировании, социальных сетях для упоминания пользователей и ранее в коммерческих расчетах (обозначение цены «at the rate»), (см. <https://www.techinsider.ru>; <https://www.vokrugsveta.ru/quiz/568/>; <https://otvet.mail.ru/question/9539684>; <https://riamo.ru/news> и т.д.).

Коллегия отмечает, предоставление исключительного права на обозначение, воспроизводящее символ «@», одному лицу, заявителю, наделяет его необоснованным преимуществом и ущемляет права других участников рынка.

Учитывая тот факт, что элемент «@» в заявлении обозначении занимает доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в целом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышесказанного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, представленные сведения заявителя о том, что на сегодняшний день он является владельцем товарного знака  по свидетельству №310231, в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, который признан общеизвестным еще в 2014 году, не могут быть приняты в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку они подтверждают вывод о неохраноспособности элемента «@», так как в указанном товарном знаке элемент «@» является неохраняемым.

Также, для определения степени известности обозначения «» среди потребителей, а, следовательно, для подтверждения наличия у данного обозначения различительной способности, Лабораторией Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, по заказу заявителя было проведено социологическое исследование.

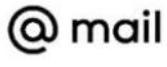
При анализе данного социологического исследования, было установлено, что при формировании вопросов для потребителей основной акцент был сделан на восприятии обозначения «» как такового.

То есть, представленный социологический опрос содержит наводящие вопросы, которые приводят опрашиваемых респондентов к определенному выводу об исследуемом обозначении, в связи с чем, представленный опрос не может быть учтен.

Коллегия отмечает, что объектами исследования были следующие обозначения:

Обозначение 

Обозначение 

Обозначение 

Обозначение  и заявленное обозначение .

При этом вопрос об определении наличия или отсутствия ассоциации элемента «@» на обозначении по заявке на регистрацию №2022791497 как общего элемента, характерного для группы обозначений почты Mail.ru ООО «ВК», или восприятия как самостоятельного элемента (диаграмма 8), является некорректным, поскольку в данном исследовании анализ элемента «@» проводился в привязке именно к обозначениям Mail.ru, а не как самостоятельный элемент.

Кроме того, вопрос о том, ассоциируют ли потребители элемент «@» на обозначении «@» по заявке №2022791497 как общий элемент, характерный для группы обозначений @ mail, @ mail, @ mail, @ mail почты Mail.ru ООО «ВК», является наводящим, поскольку во всех исследуемых обозначениях присутствует один и тот же элемент «@», ввиду чего потребители пришли к выводу о том, что именно этот элемент является объединяющим данные обозначения.

Также, коллегия отмечает, что в большинстве исследуемых обозначений присутствует словесный элемент «mail» (электронная почта), что само по себе приводит ассоциации именно с электронной почтой.

С учетом вышеизложенного, представленный опрос [5] не может служить основанием для вывода об охраноспособности заявленного обозначения.

Таким образом, из представленных материалов, не следует, что, собственно само обозначение @ самостоятельно без дополнительных элементов приобрело различительную способность в отношении заявителя.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, а также предоставления услуг, маркированных заявлением обозначением; территории

реализации товаров и распространении услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 06.12.2023.**